SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2602390 - SP (2024/0122593-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	M S DE P D L
ADVOGADOS	:	IGOR LONGO FABIANI - SP358094
		HENRIQUE NIMER CHAMAS - SP358088
		BÁRBARA TELES ARAÚJO DA SILVA - SP454645
AGRAVADO	:	S F C
AGRAVADO	:	S C C P
ADVOGADOS	:	MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
		MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
		ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 210 da Lei nº 9.279/96 estipula que, nos casos de violação a direitos de propriedade industrial, os danos materiais serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
2. Na fixação do valor da condenação objeto do presente recurso, o TJSP, com amparo nos fatos e nas provas, adotou o critério da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/09/2025 a 22/09/2025, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de setembro de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Documento eletrônico VDA50782875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 40513072-53b0-468b-86af-a679b6e119bb

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2602390 - SP (2024/0122593-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE	:	M S DE P D L
ADVOGADOS	:	IGOR LONGO FABIANI - SP358094
		HENRIQUE NIMER CHAMAS - SP358088
		BÁRBARA TELES ARAÚJO DA SILVA - SP454645
AGRAVADO	:	S F C
AGRAVADO	:	S C C P
ADVOGADOS	:	MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
		MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
		ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 210 da Lei nº 9.279/96 estipula que, nos casos de violação a direitos de propriedade industrial, os danos materiais serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
2. Na fixação do valor da condenação objeto do presente recurso, o TJSP, com amparo nos fatos e nas provas, adotou o critério da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M S DE P D L, contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:

> *"APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Contrafação. Danos materiais. Aferição pelo critério mais favorável à vítima. Correção. Art. 208/210 da Lei n.º 9.279/96. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO"* (e-STJ fl. 330).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 210 da Lei nº 9.279/96.

Documento eletrônico VDA49899362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: c754a09e-e18f-4a8a-9b39-1c53b5b4736d

Defende que aplicar o critério mais favorável na fixação dos valores de dano moral e material não significa dispensar a comprovação daquilo que é pleiteado. Diz ter apresentado provas do benefício que aferiu.

Sustenta que a aplicação do critério mais favorável ao prejudicado deve ter nexo com a realidade fática e observar proporcionalidade.

Argumenta que,

> *"Por mera liberalidade, as Recorridas estipularam que o valor devido em face do uso ilícito seria o da suposta licença, em montante cerca de 20 (vinte) vezes o valor recebido pela Recorrente com os produtos comercializados.*
>
> *Não foi juntada qualquer prova nos autos de que o valor da licença seria de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por outro lado, a Recorrente comprovou o valor que arrecadou com a venda dos itens que continham a marca das Recorridas, R$ 3.492,26 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), conforme fls. 144/151, além de, desde o primeiro momento, ter assumido o erro e feito todo o necessário para remediá-lo."*

Diz que

> *"O Código Civil expressamente preceitua em seu artigo 904 que 'a indenização mede-se pela extensão do dano'. Assim sendo, o que necessariamente precisa ser comprovado é a diminuição do patrimônio da vítima para que se possa indenizar. Inclusive, para medir tal extensão, existe o procedimento de liquidação de sentença.*
>
> *O ressarcimento deve ocorrer, portanto, a partir da comprovação do ato ou omissão de uma parte. Nesse aspecto, as Recorridas tiveram reconhecido o dano material decorrente de uso indevido de sua marca, contudo, em momento algum ao longo dos autos apresentaram documentos capazes de averiguar a extensão dos danos materiais sofridos."*

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

É o relatório.

VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do recurso especial.

A insurgência não merece prosperar.

O art. 210 da Lei nº 9.279/96, aplicável à espécie, estipula que, nos casos de violação a direitos de propriedade industrial, os danos materiais serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Na fixação do valor da condenação objeto do presente recurso, o TJSP adotou o critério da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Confira-se:

> *"Dispõe o artigo 210 da Lei 9.279/96 que: 'Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado,*

Documento eletrônico VDA49899362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: c754a09e-e18f-4a8a-9b39-1c53b5b4736d

dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.'

Portanto, prestigiando-se a devida punição, e considerando que, conquanto tenha sido acostado ao feito notas fiscais de produtos vendidos, desconhece-se a quantidade de produtos contrafeitos, o melhor é aplicar as disposições do artigo 210, III da Lei 9.279/96, ficando, portanto, a requerida condenada ao pagamento do valor da licença, no importe de R$ 60.000,00, já que se trata de critério mais favorável à vítima da contrafação.

Cabível também os danos morais, diante da vulgarização da marca, o que justifica a fixação da reparação. Relativamente ao quantum, fixo a indenização em R$ 5.000,00, para cada requerido, valor que bem se ajusta ao binômio reparação-punição" (e-STJ fl. 224).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. ILEGIMITIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 568 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da legitimidade do recorrente para responder pelo uso indevido da marca, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É devida indenização por danos ocasionados pelo uso indevido de marca, ainda que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.
3. A inadmissão do recurso especial por óbice sumular quanto a alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica o conhecimento da mesma questão federal sob o prisma do permissivo da alínea 'c'.
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp 2.187.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Em síntese, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, interposta em decorrência do uso de marca exclusiva.
2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu pela ocorrência de utilização indevida das propriedades industriais da agravada e pela prática de concorrência desleal, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência

Documento eletrônico VDA49899362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: c754a09e-e18f-4a8a-9b39-1c53b5b4736d

de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo' (AgInt no REsp n. 1537883/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 4/9/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea 'a' em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.701.616/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem ser majorados para R$ 5.000,00, atualizados desde o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

É o voto.

Documento eletrônico VDA49899362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:57
Código de Controle do Documento: c754a09e-e18f-4a8a-9b39-1c53b5b4736d

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

AREsp 2.602.390 / SP

Número Registro: 2024/0122593-0 **PROCESSO ELETRÔNICO**

Número de Origem:
10222325020148260114 10224036620208260576

Sessão Virtual de 16/09/2025 a 22/09/2025

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	: M S DE P D L
ADVOGADOS	: IGOR LONGO FABIANI - SP358094
	HENRIQUE NIMER CHAMAS - SP358088
	BÁRBARA TELES ARAÚJO DA SILVA - SP454645
AGRAVADO	: S F C
AGRAVADO	: S C C P
ADVOGADOS	: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
	MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
	MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/09/2025 a 22/09/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA50755186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 28862e4f-e44d-4aab-b5a3-c52f35a1a2d9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025

Documento eletrônico VDA50755186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: 28862e4f-e44d-4aab-b5a3-c52f35a1a2d9